



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0816-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “DISEÑO TRIDIMENSIONAL LA PRAIRE”

LABORATOIRES LA PRAIRIE, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2310-2009)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1339-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas veinticinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado especial de **LABORATOIRES LA PRAIRIE, S. A.**, una entidad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos y treinta segundos del once de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de marzo de dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE”**, para proteger y distinguir preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza, en clase 3 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, seis minutos y treinta segundos del once de junio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de registro formulada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de junio de 2009, la representación de **LABORATOIRES LA PRAIRIE, S. A.**, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso, pues, se resuelve con la prueba documental aportada al expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**” por



cuanto consideró que el signo marcario propuesto contiene características poco distintivas y novedosas ya que no existen elementos suficientes en el diseño del envase que lo hagan distinguible de sus similares, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad, considerando así que transgrede el artículo sétimo que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales a) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el recurrente en el escrito de sustanciación de la audiencia señalan de erróneo el razonamiento del Registro por cuando considera que la marca solicitada es novedosa, original y distintiva, que cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Aduce, que el agregarle la marca principal “La Prairie” los consumidores fácilmente podrán reconocer los productos. Que si bien se trata de un envase que como tal tendrá elementos comunes con otros tantos, pero que al momento de valorar su protección debe realizarse considerando los elementos no comunes del diseño solicitado. Argumenta, violación del principio de seguridad jurídica, por cuanto no se ha determinado el razonamiento registral que se utiliza para considerar un envase como registrable o no, que genera violación a los derechos de su representada quien se ha preocupado por crear un diseño novedoso para identificar su producto y no se logra una adecuada valoración del mismo, por cuanto los criterios no guardan simetría en sus resoluciones.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. EN CUANTO A LA APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, reconoce expresamente la posibilidad de que una forma tridimensional se constituya en una marca. Al respecto expresa su artículo 3°: “(...) Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.”

Bajo tal concepción, la misma norma en su artículo 7 inciso a) establece la inadmisibilidad de un registro como marca cuando consista en “La forma usual o corriente del producto o envase al



cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.”. Asimismo, se ha señalado que las marcas pueden ser tridimensionales “cuando están integradas por elementos que sin ser denominativos, figurativos o mixtos, cumplen una función distintiva en el comercio, mediante una particular forma, presentación o acondicionamiento de los productos, o de sus envase o envolturas, o de los locales comerciales en los que se venden los productos o se prestan los servicios.” (Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, 2004, pp. 18.).

Así las cosas, al igual que otros tipos de signos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional como la internacional (véanse los artículos 3°, 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, artículo 20 de su Reglamento y numeral 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial).

En el caso concreto, teniendo a la vista el diseño especial que consta a folio 1 del expediente, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro en cuanto a que el signo marcario propuesto “**DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE ENVASE**”, contiene elementos poco distintivos y novedosos que ameritan denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada. El envase que se pretende inscribir carece de distintividad, característica que impone el artículo 7 inciso g) de la citada Ley de Marcas, y que debe cumplir un signo para registrarse como marca, por cuanto es evidente que los relieves tanto en la tapa como en el fondo del envase, no marcan una diferencia con la figura común y habitual que poseen los envases utilizados por otras empresas que se dedican a la venta y distribución de preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza.

Partiendo de lo expuesto, la marca de fábrica y comercio solicitada “**DISEÑO**



TRIDIMENSIONAL DE ENVASE”, no goza de aptitud distintiva intrínseca, ya que los elementos que se advierten no son suficientes como para causar ante los consumidores que observan esa figura tridimensional una impresión diferente a la que tienen ante otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, pues, lo que perciben los consumidores, es la forma usual y común del envase.

Ha de tenerse presente que, en tratándose de una marca tridimensional, y en especial de envases, la distintividad debe ser alta, de modo que no induzca a error al consumidor. El autor, Jorge Otamendi, pone de ejemplos las botellas de Coca Cola, Pepsi Cola y Old Parr, y señala que: “...*En todos estos casos bastará con ver el envase para saber de qué producto se trata, o cuál es la marca denominativa que llevan. Desde luego que los envases deberán tener algo característico, salirse de lo común y habitual, para ser registrables.*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, tercera Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pp. 48.**), es decir, que la forma intrínseca debe ser inusual. En este sentido, se ha afirmado que: “*la capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto*”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “**Tratado Sobre Derecho de Marcas**”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).

QUINTO. Destacó el recurrente, en el escrito de expresión de agravios, que su representada se ha preocupado por crear un diseño novedoso para identificar su producto y que el diseño tridimensional presenta una serie de particularidades no solo en su forma, la cual fue diseñada y creada en forma exclusiva para su representada y como ejemplo cita que el diseño contiene el nombre de su representada. Al respecto, estima este Tribunal, que a pesar de que la empresa apelante hace referencia a la novedad y originalidad basado en las particularidades y elementos diferenciadores del envase, no consta en el expediente el detalle o descripción de esos elementos.



Ahora bien, si el apelante está pensando en los relieves o hendiduras que se advierten tanto en la tapa del envase como en su fondo, conforme el diseño aportado, los mismos no son una particularidad distintiva que lleve al consumidor a asociar los productos con la empresa solicitante, provocando que dicha forma carezca de la aptitud de hacer distinguir al producto de entre otros de similar naturaleza y el hecho de que el diseño contenga el distintivo marcario “La Prairie”, principal distintivo de la solicitante, sustenta que el envase no es novedoso ni original, dado que no se basta por sí para que el consumidor identifique el producto de que se trata.

En cuanto a la violación al principio de seguridad jurídica, alegado, sustentado en la consideración de que no se guarda simetría en los criterios para considerar un envase como registrable o no, al respecto, estima este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, pues la resolución de casos similares no puede ser un elemento que provoque automáticamente una inscripción.

En consecuencia, estima este Tribunal, que los agravios indicados deben rechazarse, toda vez que la pretendida marca no goza de la distintividad intrínseca necesaria para considerarla fuera de lo común.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATOIRES LA PRAIRIE, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos y treinta segundos del once de junio de dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley No.



8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATOIRES LA PRAIRIE, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos y treinta segundos del once de junio de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

Marcas tridimensionales

TG: Tipos de marcas

TNR: 00:43:89

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55